

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 13-258879- -4	FECHA: 2015-03-10 17:19:56
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 4
ACT: 430 REQUERSOLICITA	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

Asunto: Radicación: 13-258879- -4
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 2595
Folios: 4

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2012/031733				
Fecha de Presentación Internacional	30/03/2012				

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Radicado No. 13-258879-00000-0000	31/Octubre/2013
Reivindicaciones:	Radicado No. 13-258879-00000-0000	31/Octubre/2013
Dibujos:	Radicado No. 13-258879-00000-0000	31/Octubre/2013
Secuencias:	Radicado No. 13-258879-00000-0000	31/Octubre/2013
Prioridades:	US 61/471,078 US 61/571,232 US 61/509,560 US 61/510,054 US 61/512,348	01/abril/2011 22/Junio/2011 19/Julio/2011 20/Julio/2011 27/Julio/2011

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

Expediente 13-258879- -4

1er Art 45

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. . Para la presente solicitud se estudió el capítulo reivindicatorio completo (Rad. No. 13-258879-00000-0000).

Título de la solicitud: “Microorganismos para producir ácido metacrílico y ésteres de metacrilato y métodos relacionados”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar métodos alternativos para producir compuestos como ácido metacrílico.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un organismo microbiano no existente por naturaleza que tiene una vía de ácido metacrílico.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C12P 7/52, C12N 1/00.

4. No es una invención (Art 15 D 486 literal (b))

Aunque el objeto de las reivindicaciones 1 a 35 encabece como un microorganismo no existente en la naturaleza, dicho microorganismo no está caracterizado por medio de las secuencias de ácido nucleico exógeno introducidas (SEQ ID NO) o del certificado de depósito. Su caracterización a partir de diferentes vías enzimáticas existentes en microorganismos de forma nativa y la función de éstas, no permite tener certeza de que se trate de un microorganismo no natural. Por consiguiente la materia reclamada en las reivindicaciones 1 - 35 no se considera una invención de acuerdo con el Art15 de la Decisión 486 puesto que allí se establece que no serán considerados invenciones el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza.

Asimismo, las reivindicaciones que reclaman un método (reivindicaciones 36 – 46) tampoco se consideran una invención de acuerdo con el artículo citado, puesto que reclaman el método de producción de un metabolito por un microorganismo y dado que no se tiene certeza de que se trate de un organismo genéticamente modificado, la materia que dichas reivindicaciones reclaman se entiende como un proceso biológico natural de síntesis de productos metabólicos a partir de vías enzimáticas de los organismos vivos.

5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio completo no es conciso porque se incluyen varias reivindicaciones independientes de la misma categoría: rv. 1, 7, 12, 15, 18, 21, 27. Además, cada una de las reivindicaciones presenta una excesiva complejidad, lo cual dificulta determinar la extensión del objeto que se busca proteger. Se sugiere tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Con respecto a las reivindicaciones que reclaman un organismo microbiano (reivindicaciones 1 – 35):

Aunque las reivindicaciones mencionen que lo que se reclama es un microorganismo no existente en la naturaleza, está caracterizado en términos de un resultado a alcanzar por el hecho de que se define a partir de diferentes vías enzimáticas existentes en microorganismos de forma nativa. En consecuencia, no existe certeza de que en realidad se trate de un organismo no existente en la naturaleza. Asimismo se recuerda a la solicitante que la forma correcta de reclamar un microorganismo genéticamente modificado es a partir de la(s) secuencia(s) recombinante(s) y no

Expediente 13-258879- -4

1er Art 45

Superintendencia de Industria y Comercio: Cra 13 No. 27- 00 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 - PBX: (571) 5870000
E-mail: contactenos@sic.gov.co - Bogotá D.C., Colombia.

Señor ciudadano la entidad le ofrece los siguientes canales para hacer seguimiento a su solicitud así:
Página web: www.sic.gov.co
Centro de atención telefónica en Bogotá: 5920400

Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165
Kiosco Informático Centro Comercial Gran Estación en Bogotá

a partir de la función de la proteína codificada por dicho(s) ácido(s) nucleico(s). La secuencia responsable de la transformación debe estar etiquetada por el número de SEQ ID NO. del listado de secuencias. Además, se debe indicar el número de la cepa del microorganismo modificado y su epíteto específico.

Se recuerda a la solicitante que una reivindicación independiente debe incluir todas las características técnicas esenciales de la invención y debe ser autosuficiente. Las características adicionales deben mencionarse en reivindicaciones dependientes. Además, las reivindicaciones que están redactadas en términos de la función de las enzimas codificadas no aportan características técnicas al objeto reclamado. Se sugiere reemplazar por aquella característica del microorganismo que permite que se codifiquen dichas enzimas y que cumplan la función específica mencionada. Con relación a la anterior, se aclara que las funciones de las enzimas y de las vías enzimáticas mencionadas en el capítulo reivindicatorio se consideran un resultado al alcanzar, lo cual debe ser descrito en la memoria descriptiva pero no debe hacer parte de las reivindicaciones. Asimismo, no existe claridad sobre el alcance de la materia reclamada porque en la reivindicación 1 se presentan 16 opciones, donde cada una de ellas correspondería a un grupo inventivo diferente en la medida que cada vía definida implica una modificación introduciendo uno o varios ácido(s) nucleico exógeno(s).

Se recuerda también que el medio de cultivo en que se encuentre un microorganismo no es una característica técnica del mismo (reivindicación 35).

Con respecto a las reivindicaciones que reclaman un método (reivindicaciones 36 – 46):

Las reivindicaciones de procedimiento deben estar redactadas haciendo mención a cada uno de los pasos o etapas de manera ordenada y lógica en donde se especifiquen las condiciones fisicoquímicas y biológicas necesarias para que se lleve a cabo. En la presente solicitud las reivindicaciones referidas a métodos están redactadas en términos de un resultado a alcanzar puesto que se busca producir un ácido o un éster pero no se menciona las condiciones necesarias del cultivo del microorganismo y tampoco se menciona la técnica empleada para para la deshidratación química del producto metabólico que realiza el microorganismo. Se sugiere hacer las correcciones necesarias.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2015-03-17

Elaboró: Edna Carolina Bonilla Leon

Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon